

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ - ] Veröffentlichung im ABl.
- (B) [ - ] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [ - ] An Vorsitzende
- (D) [ X ] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 11. November 2021**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0830/17 - 3.2.03

**Anmeldenummer:** 10732916.1

**Veröffentlichungsnummer:** 2451595

**IPC:** B21B37/64

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG EINER AUFFEDERUNG EINES WALZGERÜSTS  
UND/ODER STAUCHGERÜSTS WÄHREND DES BEARBEITENS VON METALLGUT,  
VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES METALLGUTS MITTELS EINES  
WALZGERÜSTS UND/ODER STAUCHGERÜSTS UND VORRICHTUNG ZUR  
ERMITTLUNG EINER AUFFEDERUNG EINES WALZGERÜSTS UND/ODER  
STAUCHGERÜSTS

**Patentinhaberin:**

Primetals Technologies Germany GmbH

**Einsprechende:**

SMS group GmbH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54

VOBK 2020 Art. 15(3)

**Schlagwort:**

Neuheit - (nein)

Mündliche Verhandlung - in Abwesenheit des Beteiligten  
abgehalten

**Zitierte Entscheidungen:**

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**

**Boards of Appeal**

**Chambres de recours**

Boards of Appeal of the  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY  
Tel. +49 (0)89 2399-0  
Fax +49 (0)89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 0830/17 - 3.2.03**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03**  
**vom 11. November 2021**

**Beschwerdeführerin:** SMS group GmbH  
(Einsprechende ) Eduard-Schloemann-Strasse 4  
40237 Düsseldorf (DE)

**Vertreter:** Kross, Ulrich  
Hemmerich & Kollegen  
Patentanwälte  
Hammerstraße 2  
57072 Siegen (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Primetals Technologies Germany GmbH  
(Patentinhaberin) Schuhstrasse 60  
91052 Erlangen (DE)

**Vertreter:** Metals@Linz  
Primetals Technologies Austria GmbH  
Intellectual Property Upstream IP UP  
Turmstraße 44  
4031 Linz (AT)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 2451595 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 2. Februar 2017.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** C. Herberhold  
**Mitglieder:** B. Miller  
D. Prietzel-Funk

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Das europäische Patent EP-B1-2 451 595 (im Folgenden: das Patent) betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Ermittlung einer Auffederung eines Walzgerüsts.
- II. Die Einspruchsabteilung hat entschieden, dass der Einspruchsgrund des Artikels 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ zwar der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt entgegensteht, dass das Patent in geändertem Umfang gemäß dem während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 5. Dezember 2016 eingereichten Hilfsantrag 1 allerdings den Erfordernisse des EPÜ genügt.
- III. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende (im Folgenden: die Beschwerdeführerin) Beschwerde eingelegt.
- IV. Anträge  
  
Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.  
  
Die Beschwerdegegnerin (die Patentinhaberin) beantragte, das Patent in eingeschränktem Umfang auf der Grundlage des Hauptantrags oder eines der Hilfsanträge 1 bis 3, alle eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung, aufrechtzuerhalten.
- V. In der als Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung gemäß Artikel 15(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020) teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorläufige

Einschätzung des der Beschwerde zugrundeliegenden Sachverhalts mit. Sie wies in Punkt 6.2.2 insbesondere darauf hin, dass die in Anspruch 7 des Hauptantrags adressierte Signalverarbeitungseinrichtung kein essentieller Bestandteil der beanspruchten Vorrichtung zu sein scheine.

VI. Eine mündliche Verhandlung fand am 11. November 2021 wie angekündigt in Abwesenheit der Beschwerdegegnerin gemäß Artikel 15(3) VOBK 2020 und Regel 115(2) EPÜ statt.

VII. Wortlaut der entscheidungsrelevanten Vorrichtungsansprüche

a) Hauptantrag

Anspruch 7 lautet:

"Vorrichtung zur Ermittlung einer Auffederung eines Walzgerüsts (1) und/oder Stauchgerüsts während des Bearbeitens von Metallgut (G), umfassend eine Messeinrichtung (6, 7) zur Erfassung eines Abstands zweier Referenzpunkte (R1, R2, R3, R4) während des Bearbeitens von Metallgut (G), wobei wenigstens einer der Referenzpunkte (R1, R2, R3, R4) an einer sich während des Bearbeitens verformenden Gerüsteinheit (5), insbesondere einem Gerüstständer, angeordnet ist, wobei mit den erfassten Messwerten korrespondierende Signale einer Signalverarbeitungseinrichtung (9) zuführbar sind, welche derart ausgebildet ist, dass mittels dieser die Auffederung durch einen Vergleich des erfassten Abstands mit einem Abstand der zwei Referenzpunkte (R1, R2, R3, R4) voneinander in einem belastungsfreien

Zustand des Walzgerüsts (1) und/oder Stauchgerüsts ermittelbar ist."

b) Hilfsantrag 1

Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 1 entspricht unverändert dem Anspruch 7 gemäß Hauptantrag.

c) Hilfsantrag 2

Anspruch 4 gemäß Hilfsantrag 2 beruht auf Anspruch 7 gemäß Hauptantrag, wobei am Ende folgendes Merkmal hinzugefügt wurde:

"wobei die Messeinrichtung als kontaktlos arbeitende Messeinrichtung (7), insbesondere optisch arbeitende Messeinrichtung (7), oder als kontaktbehaftete, Wegsensoren umfassende Messeinrichtung (6) zur Erfassung des Abstands der wenigstens zwei Referenzpunkte (R1, R2, R3, R4) voneinander ausgebildet ist."

d) Hilfsantrag 3

Anspruch 4 gemäß Hilfsantrag 3 beruht auf Anspruch 7 gemäß Hauptantrag, bei dem am Ende folgendes Merkmal hinzugefügt wurde:

"wobei die Messeinrichtung als kontaktlos arbeitende Messeinrichtung (7), insbesondere optisch arbeitende Messeinrichtung (7), oder als Temposonic-Wegsensor zur Erfassung des Abstands der wenigstens zwei Referenzpunkte (R1, R2, R3, R4) voneinander ausgebildet ist."

VIII. Das für diese Entscheidung wesentliche Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Hauptantrag - Neuheit

Anspruch 7 definiere eine Vorrichtung, die lediglich mittels der beabsichtigten Verwendung und der beabsichtigten Wechselwirkung mit weiteren Bauteilen charakterisiert werde. Weder die in Anspruch 7 genannte Signalverarbeitungseinrichtung noch das Walzgerüst oder der darauf angeordnete Referenzpunkt seien ein Bestandteil der beanspruchten Vorrichtung.

Jeder handelsübliche Abstandsmesser wie beispielsweise ein in Absatz [0019] des Patents genannter Temposonic-Wegsensor sei als Vorrichtung gemäß Anspruch 7 geeignet.

Daher sei der Gegenstand von Anspruch 7 nicht neu.

b) Hilfsanträge 1 bis 3 - Neuheit

Die in Bezug auf den Vorrichtungsanspruch 7 gemäß Hauptantrag vorgebrachten Argumente gälten gleichermaßen für den entsprechenden auf eine Vorrichtung gerichteten Anspruch der Hilfsanträge 1 bis 3.

IX. Das entsprechende Vorbringen der Beschwerdegegnerin lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:

a) Hauptantrag - Neuheit

Die Zugehörigkeit der Signalverarbeitungseinrichtung zu der von Anspruch 7 definierten Vorrichtung ergebe sich

zwangsweise dadurch, dass die Vorrichtung anderenfalls nicht zur Ermittlung der Auffederung geeignet wäre.

Folglich sei auch ein handelsüblicher Abstandsmesser ohne entsprechende Signalverarbeitung nicht zur Ermittlung der Auffederung gemäß Anspruch 7 geeignet.

b) Hilfsanträge 1 bis 3 - Neuheit

Die in den Hilfsanträgen vorgenommenen Änderungen beruhen auf der Lehre der ursprünglich eingereichten Anmeldung und schränken den Schutzzumfang des beanspruchten Gegenstandes weiter ein.

## **Entscheidungsgründe**

1. Hauptantrag - Neuheit

- 1.1 Anspruch 7 ist auf eine Vorrichtung gerichtet, die eine Messeinrichtung umfasst. Dabei ist sowohl die Vorrichtung also auch die davon umfasste Messeinrichtung jeweils durch ihren Verwendungszweck definiert. Die Vorrichtung soll "zur Ermittlung einer Auffederung eines Walzgerüsts (1) und/oder Stauchgerüsts während des Bearbeitens von Metallgut (G)" und die Messeinrichtung "zur Erfassung eines Abstands zweier Referenzpunkte (R1, R2, R3, R4) während des Bearbeitens von Metallgut (G)" eingesetzt werden.

Gemäß ständiger Rechtsprechung sind Zweckmerkmale nur in dem Sinne als Einschränkung anzusehen, als dass der Gegenstand für den angegebenen Zweck geeignet sein muss (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage, 2019, Kapitel I.C.8.1.5).

1.2 Neben ihrer Eignung zur Ermittlung einer Auffederung eines Walzgerüsts und/oder Stauchgerüsts wird die Vorrichtung gemäß Anspruch 7 in Bezug auf einen an einer Gerüsteinheit angeordneten Referenzpunkt und eine Signalverarbeitungseinrichtung definiert.

Die Gerüsteinheit als solche und der darauf angeordnete Referenzpunkt sind kein Bestandteil der Messeinrichtung und der beanspruchten Vorrichtung.

In Hinblick auf die in Anspruch 7 Bezug genommene Signalverarbeitungseinrichtung definiert der Anspruch weder, dass die beanspruchte Vorrichtung eine derartige Signalverarbeitungseinrichtung umfasst, noch dass die Messsignale einer Signalverarbeitungseinrichtung als Teil der beanspruchten Vorrichtung zugeführt werden müssen. Vielmehr verlangt der konkrete Anspruchswortlaut lediglich, dass die den erfassten Messwerten korrespondierenden Signale einer Signalverarbeitungseinrichtung "zuführbar" sind. Laut Anspruch 7 ist es folglich ausreichend, dass die Messeinrichtung dazu geeignet ist, Signale einer Signalverarbeitungseinrichtung zuzuführen.

Bei den weiteren in Anspruch 7 genannten Merkmalen, nämlich der Gerüsteinheit, den Referenzpunkten sowie der Signalverarbeitungseinrichtung und ihrer gewünschten Wirkungsweise, handelt es sich mithin um äußere Entitäten, mittels der auf indirekte Weise die gewünschten Eigenschaften und die Anwendungsweise der beanspruchten Vorrichtung definiert werden.

Derartige Merkmale tragen allerdings nichts zur Abgrenzung eines auf eine Vorrichtung gerichteten Anspruchs vom Stand der Technik bei. Denn nach ständiger Rechtsprechung bleiben etwaige funktionelle

Merkmale oder Verfahrensmerkmale in der Regel unberücksichtigt (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage, 2019, Kapitel I.C.5.2.5 und I.C.5.2.7).

- 1.3 Berücksichtigt man nur diejenigen Merkmale in Anspruch 7, die unmittelbar und direkt die beanspruchte Vorrichtung als solches betreffen, so ist festzustellen, dass die Vorrichtung lediglich durch eine Messeinrichtung charakterisiert wird.
- 1.4 Gemäß der Offenbarung in den Absätzen [0018] und [0019] des Patents ist es durch die Verwendung handelsüblicher Messeinrichtungen, wie beispielsweise den darin genannten Temposonic-Weg-Sensoren, möglich, eine einfache Abstandsmessung für die Ermittlung einer Auffederung zu realisieren.

Die in den Absätzen [0018] und [0019] des Patents aufgelisteten handelsüblichen Weg-Sensoren sind also dazu geeignet, als Messeinrichtung im Rahmen einer Ermittlung einer Auffederung eines Walz- oder Stauchgerüsts im Sinne von Anspruch 1 eingesetzt zu werden. Das Vorhandensein einer weiteren Signalverarbeitungseinrichtung mit einer speziellen Arbeitsweise, die über das rein funktional Notwendige und Übliche hinausgeht, ist dazu weder in Hinblick auf den Anspruchswortlaut noch unter Berücksichtigung der technischen Gegebenheiten zwingend erforderlich.

Die genannten handelsüblichen Messeinrichtungen (wie u.a. die Temposonic-Weg-Sensoren) erfüllen daher alle konkreten Merkmale an eine Vorrichtung nach Anspruch 7 und sind für den in Anspruch 7 definierten Einsatzzweck geeignet. Der Gegenstand von Anspruch 7 ist daher nicht neu.

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ steht einer Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage des Hauptantrags daher entgegen.

2. Hilfsantrag 1 - Neuheit

Der Wortlaut von Anspruch 6 entspricht unverändert dem Wortlaut von Anspruch 7 gemäß Hauptantrag.

Daher mangelt es dem Gegenstand des Anspruchs 6 aus den für Anspruch 7 gemäß Hauptantrag genannten Gründen an der nach Artikel 54 EPÜ erforderlichen Neuheit.

3. Hilfsanträge 2 und 3 - Neuheit

Der Wortlaut des jeweiligen Anspruchs 4 der Hilfsanträge 2 und 3 beruht im Wesentlichen auf dem Wortlaut von Anspruch 7 gemäß Hauptantrag, wobei die Messeinrichtung als kontaktlos oder kontaktbehaftet arbeitende Messeinrichtung bzw. als Temposonic-Wegsensor definiert wird.

Bei den in Absätzen [0018] und [0019] des Patents aufgelisteten handelsüblichen Messeinrichtungen handelt es sich um kontaktlose bzw. kontaktbehaftete Messeinrichtungen. Insbesondere belegt Absatz [0019] des Patents auch, dass es sich bei den in Anspruch 4 gemäß Hilfsantrag 3 genannten Temposonic-Wegsensoren um zum Prioritätszeitpunkt des Patents handelsübliche Vorrichtungen handelt.

Daher mangelt es dem Gegenstand des Anspruchs 4 der Hilfsanträge 2 und 3 aus den für Anspruch 7 gemäß Hauptantrag genannten Gründen an der nach Artikel 54 EPÜ erforderlichen Neuheit.

4. Da nach alledem kein gewährbarer Anspruchssatz vorliegt, hat die Beschwerde in vollem Umfang Erfolg.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Spira

C. Herberhold

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt